

LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

HERNÁN NÚÑEZ ROCHA

Estudiante del Master Oficial en Derecho

Universidad de Alcalá

Resumen: El presente trabajo tiene como propósito el estudio de la figura jurídica de la distintividad adquirida de las marcas tridimensionales. Se analiza en particular a las formas de los productos o sus envases, debido a la imposibilidad de separar a la marca de las configuraciones externas del producto o su recipiente. Para esto, se repasa los enunciados legales sobre el carácter distintivo y los aportes de la jurisprudencia a la hora de resolver sobre la distintividad de determinadas formas tridimensionales. De igual manera, se identifican los principales aspectos relativos a la distintividad sobrevenida y se profundiza en el reconocimiento y apreciación de la distintividad adquirida por el uso.

Palabras clave: Marca tridimensional, carácter distintivo, distintividad sobrevenida.

Abstract: The paper refers to secondary meaning of tridimensional trademarks. Shape trademarks deserve an especial attention since the buyer is not used to separated the shape as a sign and the goods or their container as its *corpus mechanicus*. We have analyzed the legal dispositions concerning the trademark distinctiveness as well as some resolutions regarding to tridimensional trademarks. In the same way, we have indentified the main issues of the distinctiveness acquired through use and provided a study about recognition and appreciation of secondary meaning.

Keywords: Tridimensional trademarks, distinctiveness, secondary meaning.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS FORMAS TRIDIMENSIONALES. III. LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA Y LAS FORMAS TRIDIMENSIONALES. IV. RECONOCIMIENTO DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA POR EL USO. V. LA APRECIACIÓN DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA. 1. Criterios subjetivos de apreciación de la distintividad adquirida. 1.1. El uso de la marca. 1.2. Las inversiones realizadas por la empresa para promocionar el signo. 2. Criterios objetivos de apreciación de la distintividad adquirida. 2.1. La percepción de la marca por parte del público. 2.2. La cuota de mercado que posee la marca. 3. Los medios probatorios. VI. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCIÓN

El apartado 1 del artículo 4 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas (LM)¹ define a la marca como “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

Además, en su apartado 2, se completa este enunciado enumerando de manera ejemplificativa a aquellos signos que pueden constituir marcas. Concretamente en la letra d) se contempla a “las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación”.

Es decir, de la interpretación sistemática de los dos apartados del artículo 4 de la LM, podemos afirmar que las marcas tridimensionales constituyen aquellas “formas”², de tres dimensiones (largo, ancho y altura), susceptibles de representación gráfica y que sirvan para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las de otras. Estas formas pueden ser las del mismo producto o las de su presentación, envoltorio o envase, siempre que su configuración externa sea, en sí misma, lo suficientemente distintiva³.

¹ BOE 294, 8-12-2001.

² Entendiendo al término “forma” en su acepción gramatical más amplia, que se refiere a la “configuración externa de algo”. *Vid.* Diccionario de la Real Academia Española (2001).

³ *Vid.* OTERO LASTRES (1974): 289. El profesor Otero Lastres al referirse a la “verdadera marca-envase”, indica que en este tipo de marcas el envase es el encargado de diferenciar a los productos ahí contenidos sin la necesidad de que contenga “ningún otro elemento que cumpla una función diferenciadora”.

Es así que, en principio, podemos advertir cierta dificultad para encontrar el carácter distintivo originario en las marcas tridimensionales conformadas por la forma del propio producto o su envase. Esto se debe a que el público de los consumidores, en un primer momento, percibirá a la forma tridimensional como un producto o un envase, a diferencia de lo que ocurre con las marcas convencionales en las que la palabra o el gráfico cumplen más prontamente una función distintiva.

Por lo dicho, la figura de la distintividad sobrevenida tiene una marcada relevancia tratándose de formas tridimensionales. En ocasiones, la forma del propio producto o su recipiente, en la medida de su uso en el mercado, deja de ser considerada únicamente como el bien material y empieza a ser identificado también como el bien inmaterial que distingue a dicho bien.

II. EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS FORMAS TRIDIMENSIONALES

En cuanto a la distintividad intrínseca de las formas de los productos o sus envases, podemos decir que se encuentra admitida, *prima facie*, por el reconocimiento legal que el propio artículo 4 apartado 2 letra d) de la LM establece. Así, se contempla entre las formas tridimensionales susceptibles de constituir marca a “los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación”.

En cuanto a la distintividad extrínseca o concreta que deben gozar las formas tridimensionales, deberá tomarse en consideración las prohibiciones absolutas que con carácter general formula el artículo 5 de la LM.

En efecto, para determinar la distintividad extrínseca o concreta de las formas tridimensionales según lo dispuesto por el mencionado artículo 5 de la LM, habrá que tomar en cuenta tres aspectos. A saber: 1) el carácter distintivo en virtud del apartado 1 letra b); 2) Las prohibiciones contenidas en el apartado 1 letras c) y d), en lo que fueran aplicables; y, 3) las prohibiciones que conciernen exclusivamente a este tipo de marcas y que se detallan en el apartado 1 letra e).

Al igual que con las marcas convencionales, la distintividad requerida para las marcas tridimensionales puede ser también inherente o adquirida por el uso en el mercado.

Sin embargo, como ya se apuntó, en las marcas tridimensionales compuestas exclusivamente por las formas de los productos o de sus en-

vases no se puede separar el distintivo del producto que identifican, por lo que el primer asunto que la jurisprudencia y la doctrina han debido resolver es el relativo al grado de aptitud distintiva de estos signos. Ante la pregunta de si las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto deben gozar de mayor, menor o igual grado de distintividad que las marcas denominativas y figurativas, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPICE), ha señalado que las prohibiciones absolutas de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, se refiere a los signos “carentes de distintividad” sin diferenciar entre los diferentes tipos de marcas⁴.

Así mismo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) fue claro en afirmar que lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE no presupone que se apliquen diferentes criterios para apreciar el carácter distintivo de una marca constituida por la forma del producto, por lo que se seguirán los mismos razonamientos concernientes a las marcas tradicionales⁵. Sobre todo, se deberá tomar en cuenta que la forma tridimensional también debe estar dotada de un mínimo grado de distintividad, más aún, si consideramos que el análisis sobre el carácter distintivo inherente es un ejercicio basado en supuestos que aún no se han comprobado en el mercado⁶.

Ahora bien, en cuanto a las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto, los Tribunales comunitarios, sin embargo, ha aclarado que la percepción de este tipo de marcas por parte del público consumidor no es necesariamente la misma que en el caso de una marca denominativa, figurativa o tridimensional que no se encuentre constituida por la forma del mismo producto. Esto se debe, según el criterio de estos órganos jurisdiccionales, a que el público no está necesariamente familiarizado a percibir el origen empresarial en las marcas que se confunden con el aspecto del propio producto⁷.

⁴ TPICE, Sentencia de 19-09-2001, asunto T-118/00, apartado 55.

⁵ TJCE, Sentencia de 08-04-2003, asunto C-53/01, apartado 59.

⁶ *Vid.* BOTANA (2001): 1181. El profesor Botana considera que “es incuestionable que en el sistema de la marca comunitaria el juicio sobre la aptitud distintiva de un signo para su registro como marca es siempre un *a priori* al que es inherente un cierto grado de subjetividad. De ahí que, salvo en los casos en que la aplicación de los criterios generalmente aceptados permitan concluir de forma razonablemente indubitada que un signo carece de aptitud distintiva, el punto de partida de dicho juicio debería ser el de presumir que todo signo solicitado como marca está dotado de esa aptitud”.

⁷ TPICE, Sentencia de 19-09-2001, apartado 56. Como se puede apreciar, en el presente caso el TPICE matizó su primera consideración sobre la igualdad de criterios para apreciar la distintividad

Asimismo, se ha dictaminado que la distintividad de las formas tridimensionales no está sujeta a la existencia de elementos originales y arbitrarios⁸. De igual manera, el TJCE se ha pronunciado contrario a la aplicación de criterios más estrictos que los que se utilizan para otras clases de marcas para determinar el carácter distintivo de una marca tridimensional constituida por la forma del propio producto⁹.

III. LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA Y LAS FORMAS TRIDIMENSIONALES

La LM contempla el caso de un signo que originalmente no era apto para distinguir productos o servicios, cuyo uso en el mercado ha derivado en una individualización y reconocimiento como marca por parte del público de los consumidores. Así, en el apartado 2 del artículo 5 de la LM, se dispone que:

“Lo dispuesto en las letras b, c y d del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.”

Significa que aunque se trate de signos que en principio no tengan aptitud diferenciadora por ser genéricos, descriptivos, o usuales, estos podrán ser registrados como marcas en la medida que la propia LM dispone que las mencionadas tres prohibiciones absolutas no son aplicables en virtud del uso que le ha dotado al signo de distintividad¹⁰. Este supuesto se denomina como la adquisición del carácter distintivo mediante el uso, “distintividad adquirida” o “sobrevenida”, o “*secondary meaning*”¹¹.

Esta figura jurídica fue originalmente desarrollada por la jurisprudencia estadounidense y del Reino Unido, seguida posteriormente por el desarrollo jurisprudencial comunitario¹². De igual forma, encuentra su

de las formas tridimensionales y las marcas denominativas y figurativas. *Vid.* también, TPICE, Sentencia de 16-02-2000, asunto T-122/1999; y, TJCE, Sentencia de 12-01-2006, asunto C-173/04P.

⁸ TJCE, Sentencia de 18-06-2002, asunto C-299/99, apartado 50.

⁹ TJCE, Sentencia de 08-04-2003, apartado 46.

¹⁰ Nótese que en este sentido la LM, en armonía con la normativa comunitaria, es más generosa que la anterior LM de 1988, cuyo art. 11.2 reconocía la distintividad sobrevenida únicamente a los signos descriptivos. En cuanto al Derecho comparado, en los EEUU también se limita la adquisición de *secondary meaning* a los signos descriptivos.

¹¹ *Vid.* GÓMEZ SEGÁDE (1995): 184. Se explica que “el reconocimiento de la posibilidad de que un signo adquiera ‘secondary meaning’ se produjo por primera vez en el ámbito del *Common Law* en los Estados Unidos, en donde parece que se usó por primera vez dicha expresión en 1872, en el caso ‘*Whotherspoon v. Currie*’.”

¹² *Vid.* ANCA STAMATE (2008): 679-684.

antecedente en el apartado C.1 del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883¹³, hasta que se introdujo en el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE¹⁴.

Para hablar de *secondary meaning* es menester que exista el antecedente de la ausencia del carácter distintivo. Se trata por lo tanto, de marcas tridimensionales que se encuentran inmersas principalmente en la prohibición estipulada en el artículo 5 apartado 1 letra b) de la LM.

Por su parte, la prohibición de registro del artículo 5 apartado 1 letra e) de la LM, que afecta exclusivamente a las marcas tridimensionales y concretamente a determinadas formas (la impuesta por la naturaleza del propio producto, la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, y la que da un valor sustancial al producto), es insubsanable. Es decir, una forma tridimensional irregistrable por estar inmersa en alguna de las mencionadas causales, no podrá ser admitida como marca ni siquiera en el hipotético caso que pudiera haber adquirido cierto reconocimiento como identificador del origen empresarial en virtud del uso, por cuanto esta prohibición tiene como fin garantizar la competencia mediante la libre disponibilidad de ciertas formas¹⁵. Esto es lo que en la doctrina se ha denominado como la “aplicación de la doctrina de la funcionalidad a las marcas no denominativas”, atendiendo a sus cualidades funcionales o estéticas¹⁶.

Siendo así, las formas tridimensionales que carezcan del mínimo grado de distintividad requerida y que no se encuentren inmersas en las prohibiciones del artículo 5 apartado 1 letra e) de la LM, podrán adquirir *secondary meaning* en cuanto su uso en el mercado sea capaz de lograr que el sector pertinente asocie la forma tridimensional con el origen empresarial¹⁷.

Dentro de la categoría jurídica de las marcas tridimensionales, las formas de los productos o sus envases son el tipo de marca tridimensional

¹³ BOE 128, 01-02-1974.

¹⁴ En los EEUU la figura del *secondary meaning* se introdujo en 1988 en la *Trademark Act of 1946*, conocida también como *Lanham Act*. Por su parte, en el Reino Unido la *Trade Marks Act 1938* permitía el registro de marcas con un “doble significado” bajo ciertas circunstancias. Vid. SORDELLI (1979): 41 y GÓMEZ SEGADE (1995): 184-185.

¹⁵ Vid. ORTEGA DÍAZ (2005): 1477.

¹⁶ Vid. LLOBREGAT (1998): 75-87 y ANCA STAMATE (2008): 696-697.

¹⁷ Vid. MCCARTHY (1996): I, § 15.05. En términos del autor: “*the law’s recognition of the psychological effect of trade symbols upon the buyer’s mind*”.

que más ha merecido la atención de la doctrina¹⁸. Estas formas, al igual que el resto de marcas, requieren de carácter distintivo y no se exige que tengan un grado de originalidad o singularidad, ya que, como vimos, la arbitrariedad no constituye un requisito para la conformación de las marcas tridimensionales ni tampoco supone *per se* la existencia del carácter distintivo. Además, recuérdese que, sin perjuicio de la protección acumulada que podría tener lugar, la originalidad y la singularidad son requisitos propios de la propiedad intelectual y el diseño industrial, respectivamente.

Esta ausencia de distintividad, punto de partida del *secondary meaning*, afecta al carácter distintivo extrínseco o concreto, esto decir, en relación a los productos para los que se solicita el registro. Así, solo una forma carente de distintividad podrá adquirir carácter distintivo sobrevenido por el uso en la medida que dicha utilización en el mercado sea causa suficiente para que la forma tridimensional, por sí sola considerada, sea aprehendida por los consumidores desencadenando en su mente ciertas representaciones que giran, básicamente, sobre el origen empresarial del producto¹⁹.

Al respecto, la doctrina también se ha referido al *secondary meaning* “parcial” o “total”, según afecte algunos elementos o la totalidad del signo²⁰.

En efecto, pueden existir formas tridimensionales registrables pero con algunos elementos carentes de fuerza distintiva, ya que, en algunas ocasiones, podría darse el caso que el conjunto marcario en su totalidad es distintivo, sin embargo, el elemento tridimensional de aquel conjunto, aisladamente considerado, carece de distintividad originaria. No obstante, debido al uso en el mercado, esta forma tridimensional que, en principio carecía de distintividad, adquiere capacidad distintiva sin perjuicio de los demás elementos que la acompañan.

En los casos en que se produce un “*secondary meaning* parcial”, la relevancia jurídica radica en la posibilidad de ejercer el derecho de exclusiva no solamente sobre el conjunto marcario, sino también, sobre el elemento que originalmente estaba desprovisto de distintividad²¹. Aunque,

¹⁸ Vid. por todos FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004): 214.

¹⁹ Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA (1968): 23.

²⁰ Vid. GÓMEZ SEGADÉ (1995): 183.

²¹ Portugal reconoce el *secondary meaning* total y parcial en su *Código da Propriedade Industrial, Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março*. Este cuerpo legal en su art. 223.º dispone que “Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), e) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca

en estos casos, habrá que tomar en cuenta el nivel de tutela que goza la marca en función de su grado de distintividad²².

Por su parte, el “*secondary meaning* total”, tiene relevancia en cuanto de su reconocimiento depende que la forma tridimensional pueda ser considerada marca y protegida como tal. Esta protección será la misma que reciben las marcas con distintividad inherente ya que la LM no hace ninguna diferenciación al respecto²³. Sin embargo, es indudable que desde el punto de vista fáctico estas marcas gozarán de una mejor posición distintiva en el mercado por cuanto ya identifican un origen empresarial²⁴.

IV. RECONOCIMIENTO DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA POR EL USO

la distintividad adquirida debe ser reconocida y declarada en los términos que establece la LM. En cuanto a las circunstancias dentro de las cuales se puede resolver sobre la distintividad adquirida de un forma tridimensional, la LM establece dos posibles escenarios dentro de los cuales se podrá juzgar si la configuración de un producto o un envase que, en principio no tenía capacidad distintiva inherente, ha adquirido un *secondary meaning* en virtud de su uso en el mercado. Así el artículo 5 apartado 2 de la LM dispone que:

“Lo dispuesto en las letras b, c y d del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma”.

Por su parte, el artículo 51 apartado 3 de la LM, que se encuentra dentro del epígrafe correspondiente a la nulidad de los registros de marcas, contempla la norma de carácter facultativo que dispone la Directiva 89/104/CEE:

não serão considerados de uso exclusivo do requerente, excepto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva”.

²² Tanto la jurisprudencia como la doctrina han diferenciado entre marcas “fuertes” y “débiles”, otorgando a cada una de estas categorías niveles distintos de protección frente a terceros. Para una síntesis de las definiciones empleadas por los Tribunales y tratadistas *vid* GARCÍA VIDAL (2000): 159 y ss.

²³ *Vid.* GÓMEZ SEGADÉ (1995): 194.

²⁴ *Vid.* BOTANA (2001): 1181. El autor concluye su anotación a una sentencia del TPICE considerando que “es de señalar que el banco de pruebas más fiable y objetivo para verificar si un signo es o no realmente distintivo, lo constituye la efectiva utilización del mismo en el mercado”.

“La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento”.

Estamos ante dos normas que consagran la figura de la distintividad sobrevenida en dos contextos distintos. La primera, la norma contenida en el artículo 5 apartado 2 de la LM, supone que una marca tridimensional ha sido solicitada a registro para que la Oficina Española de Patentes y Marcas se pronuncie sobre la distintividad de la marca al momento de efectuar el examen de fondo, según lo disponen principalmente los artículos 20, 21 y 22 de la LM.

La segunda, la norma del artículo 51 apartado 3 de la LM, se aplicará cuando una forma tridimensional carente de aptitud distintiva haya sido registrada en contravención a lo dispuesto en el artículo 5 apartado 1 letras b), c) y d).

Se trata de dos casos disímiles. En el primero, la forma tridimensional aspira ser protegida como marca, mientras que en el segundo, estamos ante una marca registrada con todos los efectos jurídicos que este hecho genera²⁵.

El reconocimiento de la distintividad sobrevenida tendrá que fundamentarse en la apreciación de la marca dentro del mercado. Dicha apreciación, en el caso de las formas tridimensionales, debe partir de los mismos criterios establecidos para las marcas convencionales. En este sentido, la jurisprudencia no ha determinado diferentes criterios de apreciación²⁶.

Adicionalmente, sobre todo, debe analizarse las cuestiones de hecho que pretender demostrar que el uso de una forma tridimensional ha generado en el público consumidor la indicación del origen empresarial. En este sentido, encontramos que la LM se refiere únicamente al “uso” de la marca, sin explicar lo que debe entenderse por tal uso ni las consideraciones para apreciar el mismo. En todo caso, como veremos seguidamente, tanto la jurisprudencia como la doctrina, han ido delineando

²⁵ *Vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004): 633-635.

²⁶ TJCE, Sentencia de 12-02-2004, asunto C-218/01, apartado 52.

los criterios que se deberán tomar en consideración en cualquiera de los dos momentos en que se puede declarar la distintividad adquirida por el uso de una marca.

V. LA APRECIACIÓN DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA

Para apreciar la distintividad adquirida debe considerarse las actuaciones realizadas por el solicitante o titular de la marca y el efecto que la utilización del signo ha ocasionado en los consumidores. Se trata de que concurren dos aspectos, el primero que concierne a la empresa y, de la mano de aquel, la percepción que tiene el consumidor del sector pertinente.

Para apreciar estos dos aspectos deberán tomarse en cuenta varios factores que evidencien la concurrencia de los hechos necesarios para que se configure el *secondary meaning*. Al respecto, la jurisprudencia comunitaria ha fijado de manera ejemplificativa ciertos puntos que se tendrían que analizar en miras de apreciar la distintividad adquirida en una marca. En efecto, el TJCE en la Sentencia del 4 de mayo de 1999 dictaminó lo siguiente:

“Para apreciar el carácter distintivo de la marca que es objeto de una solicitud de registro, puede tomarse en consideración, asimismo, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la importancia de las promociones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales”.²⁷

Además, el propio TJCE ha determinado que estos factores han de apreciarse globalmente²⁸. Para entrar en detalle sobre los criterios de valoración que ha enunciado la jurisprudencia en el ámbito europeo, diferenciaremos entre los criterios subjetivos y criterios objetivos de apreciación de la distintividad sobrevenida, y los respectivos medios de prueba.

²⁷ TJCE, Sentencia de 04-05-1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, apartado 43.

²⁸ TJCE, Sentencia de 07-07-2007, asunto C-353/03, apartado 31.

1. Criterios subjetivos de apreciación de la distintividad adquirida

1.1. El uso de la marca

En primer lugar, cabe referirnos a los criterios que atañen a las actuaciones del solicitante o titular de la marca. Entonces, se debe tomar al “uso” como punto de partida, ya que, como hemos venido señalando, únicamente en virtud del uso una marca podrá adquirir *secondary meaning*. Al respecto, se ha sostenido que podrían aplicarse analógicamente los preceptos establecidos en el artículo 39 de la LM relativo a la obligación de uso de la marca para evitar la caducidad y las sanciones por falta de uso que la propia Ley establece²⁹.

Sin embargo, considerando que la distintividad sobrevenida es un fenómeno fáctico que incide en la principal característica de la marca (su aptitud distintiva), no parece casual que la Directiva 89/104/CEE y, por ende, la LM se refieran únicamente al “uso” de la marca, dejando abierta la posibilidad de utilizar el signo en el mercado de cualquier forma en la que pueda llegar a convertirse en indicador del origen empresarial. A este respecto, vemos que en la jurisprudencia del TJCE no se han limitado los posibles usos de la marca, destacándose la importancia de un uso que sea suficiente para atribuir al signo una indicación de procedencia³⁰.

Este uso, sin embargo, deberá ser real y no meramente publicitario por cuanto lo importante a juzgar no es el grado de difusión de la marca. Se debe determinar si un signo desprovisto de carácter distintivo ha llegado a ser captado como marca por los consumidores en función de su utilización en el mercado.

En cuanto al carácter temporal del uso, el artículo 5 apartado 2 de la LM tampoco establece ningún parámetro³¹, por lo que su duración también deberá ser analizada en cada caso concreto tomando en cuenta la naturaleza del producto y la publicidad de la marca. Sobre este punto,

²⁹ GÓMEZ SEGADÉ (1995):195.

³⁰ TJCE, Sentencias de 04-05-1999 y 07-07-2007.

³¹ Por su parte, en los EEUU, el art. 2f) de la *Lanham Act* acepta como prueba *prima facie* de la existencia de *secondary meaning* el uso de la marca por un periodo de 5 años: “Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce. The Director may accept as *prima facie* evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made”.

aunque la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), ha rechazado el argumento de la distintividad sobrevenida en marcas utilizadas durante pocos meses, se advierte que no se ha ponderado como fundamento la duración del uso *per se* sino en conjunto con los demás factores relativos a la intensidad y el ámbito territorial³². A su vez, en el Derecho comparado la jurisprudencia estadounidense al pronunciarse sobre el tiempo de uso de una marca se ha inclinado por considerar los hechos de cada caso en particular³³.

En cuanto al ámbito geográfico, se discute si es necesario que el signo haya adquirido carácter distintivo en todo el territorio o en una parte significativa de España³⁴. Sobre este tema, por su parte, el TPICE ha sentado un criterio respecto a la marca comunitaria según lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. Se ha dicho que por el “carácter unitario” del signo la distintividad adquirida deberá acreditarse en el “conjunto de la Comunidad”³⁵.

Sin embargo, el propio TPICE ha diferenciado entre los signos denominativos y las formas tridimensionales. En cuanto a los primeros, por el significado propio de las palabras, la distintividad sobrevenida en el “conjunto de la Comunidad” deberá ser acreditada únicamente en la parte en la que la denominación carecía de distintividad debido a su acepción³⁶. Por contra, las formas tridimensionales, por carecer de “significado primario”, deberán probar que gozan de distintividad adquirida por el uso en toda la Comunidad³⁷.

³² ANCA STAMATE (2008): 700.

³³ *Vid.* en este sentido *Cicena Ltd. v. Columbia Telecommunications Group*, 900 F.2d 1546, 1552, 14 U.S.P.Q.2d 1401 (Fed. Cir. 1980). Sobre el uso por un período de 18 meses se dijo: “*evidence point[ing] strongly away from a finding of secondary meaning*”. *Braun Inc. v. Dynamics Corp. of Am.*, 975 F.2d 815, 24 U.S.P.Q.2d 1121, 1130 (Fed. Cir. 1993): “[W]hile not impossible, it is difficult for a product to acquire secondary meaning during an 18-month period”. *Laureysens v. Idea Group Inc.*, 964 F.2d 131, 22 U.S.P.Qd 1811 (2d Cir. 1992). En este caso se dijo que menos de dos años de uso exclusivo resulta insuficiente para demostrar el *secondary meaning*. *L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co.* 988 F.2d 1117, 25 U.S.P.Q.2d 1913 (Fed. Cir. 1993). Se reconoció el *secondary meaning* por el uso de un diseño de zapato deportivo en 5 meses. *The Basch Co. v. Blue Coral Inc.*, 968 F.2d 1532, 23 U.S.P.Q.2d 1351 (2d Cir. 1992). Se aceptó el *secondary meaning* de una marca basado en 4 años de uso. Jurisprudencia consultada en BROOKMAN (2004): § 6.04[B], p. 6.25.

³⁴ GÓMEZ SEGADÉ (1995): 195-196, sostiene que de manera general en todo el territorio español. Por su parte, FERNÁNDEZ-NÓVOA (2009): 546, habla de una parte significativa del territorio.

³⁵ TPICE, Sentencia de 30-03-2000, asunto T-91/99, apartados 21- 24.

³⁶ TPICE, Sentencia de 30-03-2000, apartados 27 y 28.

³⁷ TPICE, Sentencia de 29-04-2004, asunto T-399/02, apartado 47; y, TPICE, Sentencia de 10-11-2004, asunto T-402/02, apartado 86. Sin embargo, en este último caso, asunto T-402/02, el

Sobre el sujeto que realiza el uso, en principio se requerirá que se trate del solicitante o titular de la marca. Sin embargo la doctrina también se ha pronunciado a favor de un posible anterior poseedor de la marca³⁸, así como, partidaria a admitir el uso por varias empresas pertenecientes a un mismo grupo³⁹.

Respecto a la intensidad, la doctrina ha sido unánime en expresar la relación inversamente proporcional que debe existir entre la falta de carácter distintivo y la intensidad o el tiempo de uso de la marca para que esta pueda adquirir *secondary meaning*⁴⁰.

1.2. Las inversiones realizadas por la empresa para promocionar el signo

La inversión realizada en torno a promocionar la marca supone principalmente los costos de la empresa en la publicidad del signo objeto de análisis. Sin embargo, esta inversión deberá analizarse en todos los ámbitos que supongan una efectiva difusión del signo.

Siendo así, lo normal será que se analice la inversión en los medios de comunicación como son la prensa, radio, televisión e internet. Sin embargo, las herramientas publicitarias actuales son cada vez más sofisticadas e incluso, en algunos casos, podrían considerarse subliminales por lo que se deberá aceptar toda forma de difusión de la marca siempre que se encuentre plasmada en medios probatorios lo suficientemente fiables⁴¹.

2. Criterios objetivos de apreciación de la distintividad adquirida

2.1. La percepción de la marca por parte del público

El criterio objetivo más relevante será siempre la percepción que el público consumidor tenga del signo distintivo, lo cual, influirá directamente en otro importante criterio de apreciación como es la cuota de mercado que posee la marca.

TPICE dejó abierta la posibilidad de tener que probar el uso únicamente en una parte de la Comunidad al manifestar que “en el caso de marcas no denominativas, como la que es objeto del caso de autos, debe presumirse que la apreciación de su carácter distintivo es la misma en toda la Comunidad, a menos que existan indicios concretos en sentido contrario”.

³⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA (2009): 546.

³⁹ Vid. PETTITI (1996): 95.

⁴⁰ Vid. GÓMEZ SEGADÉ (1995): 196-197, ANCA STAMATE (2008): 699 y FERNÁNDEZ-NÓVOA (2009): 546.

⁴¹ TPICE, Sentencia de 13-07-2005, asunto T-242/02.

En cuanto a las formas tridimensionales, se deberá juzgar desde la perspectiva del consumidor medio de los respectivos productos que la marca pretende identificar. Esto, a su vez, nos lleva también a apreciar cada caso concreto. Solo con un análisis enfocado en el consumidor medio se podrá evaluar si este sector de los consumidores relaciona la forma con el origen empresarial para el producto específico del que se trate⁴².

Este razonamiento fue originalmente desarrollado por la jurisprudencia alemana, en donde el *Bundesgerichtshof* (BGH) declaró que los consumidores pueden asimilar la configuración de una forma como una indicación del origen empresarial cuando dicha forma no sea apreciada como una configuración funcional o estética. Para lo cual, además, se deberá diferenciar según el sector de la industria de que se trate, destacándose a los productos alimenticios como un ejemplo de aquellos bienes que serán más fácilmente percibidos como indicadores de procedencia por parte del público de los consumidores⁴³.

Por su parte, el TPICE se ha referido a los productos de consumo masivo como aquellos sobre los cuales normalmente los consumidores no prestan mayor atención, por lo que la forma de estos productos tendrán mayores dificultades a la hora de pretender identificar el origen empresarial. Así:

“Procede destacar que los productos para los que se solicitó la marca en el caso de autos son bienes de consumo ampliamente difundidos. El público interesado en dichos productos está integrado por todos los consumidores. Por lo tanto, procede apreciar el carácter distintivo de la marca solicitada tomando

⁴² Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004): 208-209. El profesor Fernández-Nóvoa incluso habla de una “significativa fracción” del sector interesado. En contra vid. GÓMEZ SEGADÉ (1995): 195-196. Quien, por su parte, sostiene que la distintividad sobrevenida debe tener “carácter general”.

⁴³ BGH, Sentencia de 04-12-2003, “Käse in Blütenform”, I ZB 38/00. En este caso, el BGH diferenció entre tres sectores según la naturaleza de los productos: “*Derartige Unterschiede in der Vorstellung des Verkehrs hängen mit der Art der Ware zusammen, für die der Schutz beansprucht wird. Bei vielen Waren – etwa bei einem Kleidungsstück – hat der Verkehr häufig keine Veranlassung, in einer bestimmten Formgebung etwas anderes als eine allein funktionell oder ästhetisch bedingte Gestaltung zu sehen. Bei technischen Geräten wird der Verkehr ein konkretes Gestaltungsmerkmal – selbst wenn es in Wirklichkeit nicht technisch bedingt ist – eher für funktionsbedingt halten und ihm keinen Herkunftshinweis entnehmen, weil er zunächst davon ausgeht, daß sich die Form bei solchen Waren in erster Linie an der technischen Funktion orientiert (...). Bei einer dritten Kategorie von Waren, zu denen etwa Lebensmittel zählen, liegt für den Verkehr, dem die Ware in einer bestimmten Form begegnet, ein Herkunftshinweis nach der Lebenserfahrung eher nahe, auch wenn eine entsprechende Gewöhnung nicht festgestellt werden kann*”.

en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (...).

Influye en la percepción de la marca por el público interesado el nivel de atención del consumidor medio que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (...). A este respecto, debe señalarse que, en relación con productos de consumo diario, el grado de atención del consumidor medio con respecto a la forma y los colores de las pastillas para lavadoras o lavavajillas no es elevado”.⁴⁴

En definitiva, podemos afirmar que al momento de resolver sobre la distintividad adquirida de una forma tridimensional se deberá tomar en cuenta la percepción del público consumidor medio del respectivo sector, para lo cual, cada caso concreto arrojará las particularidades en cuanto a los productos y los consumidores.

2.2. La cuota de mercado que posee la marca

Por su parte, la cuota de mercado que acapara la marca también ayudará a obtener los elementos suficientes de valoración de la distintividad adquirida, así como, a concatenar con otros criterios de apreciación. Con los datos sobre la cuota de mercado, no solo se podrá acceder a la intensidad del uso de la marca y el importe de las ventas del producto que esta identifica en relación con los de los competidores, sino también, a determinar con cierta precisión cuál es el respectivo sector del mercado donde tiene relevancia la utilización del signo⁴⁵.

Sobre el valor de las ventas que pueda arrojar los estudios de la cuota de mercado, es importante aclarar que el factor a tomarse en cuenta no será tanto el porcentaje de las ventas que se realizan con la correspondiente marca. Lo importante no es acreditar la aceptación del signo, tanto como constatar que gracias al uso que se ha hecho del signo este es captado como un indicador de la procedencia empresarial⁴⁶.

⁴⁴ TPICE, Sentencia de 19-09-2001, apartados 57 y 58.

⁴⁵ *Vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004): 207.

⁴⁶ Al respecto *vid.* GÓMEZ SEGADÉ (2005): 195. En contra *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (1990): 79.

3. Los medios probatorios

Las actuaciones de la empresa, como sus volúmenes de venta o de inversión en la promoción del signo, serán normalmente probadas con la documentación que aporte la propia empresa, siempre que dichos documentos consten con las correspondientes certificaciones y, de ser el caso, autenticaciones⁴⁷. Por su parte el TJCE ha establecido que estos datos deben presentarse ubicados en el contexto del respectivo sector del mercado. En efecto, en la Sentencia de 22 de junio de 2006 se dijo que:

“En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho alguno al considerar, en los apartados 82 a 84 de la sentencia recurrida, que las cifras de venta de los productos de la recurrente y los gastos publicitarios efectuados por ésta no bastan para demostrar que la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de ella, a falta de indicación sobre la cuota que esas cifras y esos gastos representan, respectivamente, en el mercado global de las golosinas y en el volumen global de los gastos publicitarios para dicho mercado”.⁴⁸

La doctrina ha coincidido en la importancia que revisten los estudios de mercado para demostrar la percepción del consumidor sobre el signo⁴⁹. Se trata de encuestas, sondeos de opinión, o cualquier otro tipo de estudio tendiente a verificar las actuaciones realizadas por la empresa y el comportamiento del consumidor en relación al signo.

En cuanto a la jurisprudencia comunitaria, en un primer momento parecía haber cierta resistencia a admitir la importancia de los estudios de mercado⁵⁰, sin embargo, en los últimos años se ha constatado mayor apertura sobre estos medios probatorios⁵¹. Por su parte, la OAMI, en sus resoluciones de 10 de octubre de 2001⁵² y 7 de febrero de 2002⁵³, dio sin-

⁴⁷ TPICE, Sentencia de 13-07-2005, apartado 102. En la Sentencia se puso de relieve la importancia de que en las pruebas consten la fecha de la publicidad y la magnitud de la difusión entre los consumidores, así como, los detalles, certificaciones y justificantes del caso.

⁴⁸ TPICE, Sentencia de 22-06-2006, asunto C-25/05 P, apartado 79.

⁴⁹ *Vid.* GÓMEZ SEGADÉ (1995): 197 y ANCA STAMATE (2008): 701.

⁵⁰ TJCE, Sentencia de 04-05-1999, apartado 52.

⁵¹ TPICE, Sentencia de 13-07-2005, apartado 102.

⁵² OAMI, Resolución de la Segunda Sala de Recursos, R 126/2001-2, 10-10-2001, solicitud No. 392.381.

⁵³ OAMI, Resolución de la Segunda Sala de Recursos, R 16/2001-2, 07-02-2002, solicitud No. 392.472.

gular importancia a los estudios de mercado previo a pronunciarse sobre la distintividad adquirida.

VI. CONCLUSIONES

Las formas tridimensionales que aspiren a ser reconocidas como marcas deberán demostrar que poseen aptitud distintiva, entre otros requisitos. El requisito de la aptitud distintiva, principal característica de las marcas, deber ser acreditado en función de lo dispuesto en los artículos 4 apartado 1 y 5 apartado 1 de la LM. Para esto, deberán aplicarse los mismos criterios de apreciación de la distintividad que se aplican a las marcas denominativas y figurativas.

Pese al anterior razonamiento, los Tribunales comunitarios han diferenciado en el modo de apreciar la distintividad de las marcas tridimensionales y, concretamente, de las formas de los productos o sus envases.

En el mismo sentido, al pronunciarse sobre la capacidad distintiva de las formas tridimensionales de los productos o sus envases, la jurisprudencia alemana ha hecho énfasis en la importancia de identificar el sector del mercado al que está dirigido el producto. Por su parte, el TPICE ha dicho que se debe distinguir si se trata de productos de consumo masivo o uso diario.

En todo caso, no hay duda sobre la importancia del requisito de la distintividad en las marcas tridimensionales. Requisito que no deberá faltar para que una forma tridimensional acceda a la categoría de marca. No obstante, esta distintividad podrá ser inherente o adquirida.

Así, en caso de que un signo carezca *a priori* del requisito de la distintividad, esta ausencia originaria podrá sobrevenir por el uso de la marca en el mercado. Esta hipótesis es expresamente recogida por el artículo 4 apartado 2 de la LM y se aplica por igual a las marcas convencionales como a las formas tridimensionales.

Ahora bien, las marcas tridimensionales encuentran una prohibición adicional que debe ser analizada por separado dentro del apartado 1 del artículo 4 de la LM. Se trata de la prohibición constante en la letra e) y que afecta concretamente a determinadas formas, con el fin de evitar la apropiación exclusiva de formas tridimensionales que deben estar a disposición de todos los competidores del respectivo sector de la industria. Por este motivo, estas prohibiciones no se pueden subsanar ni si quiera en virtud del uso en el mercado.

Es así que, con excepción de la prohibición constante en el artículo 4 apartado 1 letra e), las formas tridimensionales con ausencia de capacidad distintiva inherente podrán adquirir distintividad sobrevenida o *secondary meaning* en virtud de su uso en el mercado.

En la actualidad, tanto la LM, como la Directiva 89/104/CEE y el Reglamento (CE) n° 207/2009, reconocen protección a las marcas que han adquirido distintividad por el uso en el mercado. A diferencia de lo que ocurría con la LM de 1988 y con la vigente *Lanham Act* de los EEUU, en el contexto europeo no se restringe la distintividad sobrevenida únicamente a los signos descriptivos. Así, el artículo 5 apartado 2 de la LM dispone que podrán adquirir *secondary meaning* los signos que por ser genéricos, descriptivos o habituales carezcan de aptitud distintiva.

En lo que atañe a las marcas tridimensionales, la antedicha norma tiene una singular importancia, ya que, como se empezó señalando en la introducción de este trabajo, las formas de los productos o sus envases serán comúnmente consideradas como formas de uso común y, en determinados casos, adquirirían distintividad sobrevenida en la medida que sean aptas para identificar el origen empresarial a través de su propia configuración externa.

BIBLIOGRAFÍA

1. Legislación

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, *BOE* 128, 01-02-1974.

Directiva 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, *DO L* 040, 11-02-1989.

Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, *DO L* 011, 14-01-1994.

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, *BOE* 272, 12-11-1988.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, *BOE* 294, 8-12-2001.

Portugal: *Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n° 36/2003, de 5 de Março, DR* 54, 05-03-2003.

Reino Unido: *Trade Marks Act 1938*.

EEUU: *Trademark Act of 1946*

2. Jurisprudencia

TJCE, Sentencia de 08-04-2003, asunto C-53/01.
 TJCE, Sentencia de 12-01-2006, asunto C-173/04P.
 TJCE, Sentencia de 18-06-2002, asunto C-299/99.
 TJCE, Sentencia de 12-02-2004, asunto C-218/01.
 TJCE, Sentencia de 04-05-1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97.
 TJCE, Sentencia de 07-07-2007, asunto C-353/03.
 TPICE, Sentencia de 19-09-2001, asunto T-118/00.
 TPICE, Sentencia de 16-02-2000, asunto T-122/1999.
 TPICE, Sentencia de 30-03-2000, asunto T-91/99.
 TPICE, Sentencia de 29-04-2004, asunto T-399/02.
 TPICE, Sentencia de 10-11-2004, asunto T-402/02.
 TPICE, Sentencia de 13-07-2005, asunto T-242/02.
 TPICE, Sentencia de 22-06-2006, asunto C-25/05 P.
 Alemania: BGH, Sentencia de 04-12-2003, "*Käse in Blütenform*", I ZB 38/00.
 Estados Unidos:
Braun Inc. v. Dynamics Corp. of Am., 975 F.2d 815, 24 U.S.P.Q.2d 1121, 1130 (Fed. Cir. 1993).
Cicena Ltd. v. Columbia Telecommunications Group, 900 F.2d 1546, 1552, 14 U.S.P.Q.2d 1401 (Fed. Cir. 1980).
L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co. 988 F.2d 1117, 25 U.S.P.Q.2d 1913 (Fed. Cir. 1993).
Laureysens v. Idea Group Inc., 964 F.2d 131, 22 U.S.P.Qd 1811 (2d Cir. 1992).
The Basch Co. v. Blue Coral Inc., 968 F.2d 1532, 23 U.S.P.Q.2d 1351 (2d Cir. 1992).

3. Resoluciones de la OAMI

OAMI, Resolución de la Segunda Sala de Recursos, R 126/2001-2, 10-10-2001, solicitud No. 392.381.
 OAMI, Resolución de la Segunda Sala de Recursos, R 16/2001-2, 07-02-2002, solicitud No. 392.472.

4. Libros y revistas

ANCA STAMATE, Ecaterina (2008): "Distintividad adquirida con el uso"

- vs. 'secondary meaning': un análisis comparado del Derecho de marcas europeo y estadounidense", *Revista de Derecho Mercantil* 268, pp. 679-702.
- BOTANA, Manuel (2001): "Sobre la aptitud distintiva de la forma del producto" (Anotación a la sentencia del TPICE de septiembre 19 de 2001), *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor XXII*, pp. 179-181.
- BROOKMAN, Adam (2004): *Trademark Law: Protection, Enforcement and Licensing*, Nueva York, Aspen Publishers.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1968): "La compleja figura de la marca", *Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza* 31.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA (1990): *Derecho de Marcas*, Madrid, Montecorvo.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004): *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Marcial Pons.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA (2009): "Marcas", *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2000): *El uso descriptivo de la marca ajena*, Madrid, Marcial Pons.
- GÓMEZ SEGADÉ, José (1995): "Fuerza distintiva y 'secondary meaning' en el Derecho de los signos distintivos", *Cuadernos de Derecho y Comercio* 16, pp. 175-200.
- LLOBREGAT HURTADO, María (1998): "Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto", *Revista de Derecho Mercantil* 227, pp. 51-116.
- McCARTHY, Thomas (1996): *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, San Francisco, Bancroft-Whitney.
- ORTEGA DÍAZ, Juan (2005): "Marcas tridimensionales. Prohibición absoluta de registrar como marca las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la propia naturaleza de los valores que afecten a su valor intrínseco. Nulidad de la marca tridimensional consistente en la representación gráfica del ladrillo de construcción. El llamado caso 'lego'", *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario* 690, pp. 1471-1478.
- OTERO LASTRES, José (1974): "En torno a la figura de la marca-envase", *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor I*, pp. 287-300.
- PETTITI, Priscilla (1996): *Il marchio di gruppo*, Milán, Giuffré.
- SORDELLI, Luigi (1979): *Marchio e secondary meaning*, Milán, Giuffré.